



NOREGS HØGSTERETT

Den 16. november 2018 sa Høgsterett med dommarane Matningsdal, Bårdsen, Webster, Normann og Høgetveit Berg orskurd i

HR-2018-2191-A, (sak nr. 18-064988SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd:

Aker BioMarine Antarctic AS

(advokat Are Stenvik)

mot

Rimfrost AS

Rimfrost Technologies AS

(advokat Ronny Lund)

R Ø Y S T I N G :

- (1) Dommar **Høgetveit Berg**: Saka gjeld spørsmål om eit søksmål – der tvisten er om ei oppfinning er overdrege etter at det er søkt om patent – skal handsamast ved Oslo tingrett som tvunge verneting, jf. patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 og 4.
- (2) Aker BioMarine Antarctic AS tok 15. september 2017 ut stemning mot Rimfrost Technologies AS og Rimfrost AS ved Oslo tingrett. Søksmålet gjeld krav om overføring av alle patent og patentsøknader med utspring i patentsøknad NO 20083906. Europeisk patent EP 2334199 vart gjeve 28. juni 2017. Saksøkaren gjer i søksmålet gjeldande at rettane tidlegare tilhørde konkursbuet til Emerald Fisheries AS, og at dei er overdrege til saksøkaren med samtykke frå panthavarane. Dei saksøkte har då, blir det hevda, ei plikt til å overføre patentet i dei nasjonale og regionale patentregistera. Subsidiært er det gjort gjeldande at saksøkaren har ein bruksrett i patentet.
- (3) I tilsvaret gjorde dei saksøkte mellom anna gjeldande at saka var reist ved feil verneting, og at saka måtte overførast til Søre Sunnmøre tingrett. Oslo tingrett kom i vedtak 24. november 2017 til at saka skulle overførast til Søre Sunnmøre tingrett, jf. tvistelova § 4-7, då søksmålet ikkje var omfatta av reglane i patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 og 4 om Oslo tingrett som tvunge verneting.

- (4) Aker BioMarine Antarctic AS anka avgjerda. Borgarting lagmannsrett forkasta anken i orskurd 12. mars 2018. Lagmannsretten kom til at patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 ikkje kjem i bruk ved søksmål om retten til oppfinningar som er gjeve ("meddelt") patent. Lagmannsretten kom vidare til at omgrepet "overføring" i patentlova § 63 fyrste ledd nr. 4 er avgrensa til overføringsmål etter patentlova § 53, og at heller ikkje denne regelen kom i bruk.
- (5) Aker BioMarine Antarctic AS har anka orskurden til Høgsterett. Anken gjeld lagmannsrettens lovtolking. Rimfrost Technologies AS og Rimfrost AS har teke til motmæle. Ankeutvalet viste 13. juni 2018 ankesaka til handsaming i Høgsterett, jf. domstollova § 5 fyrste ledd andre punktum.
- (6) Den ankande parten – *Aker BioMarine Antarctic AS* – har i korte trekk gjort gjeldande:
- (7) Lagmannsretten har teke feil når han har kome til at patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 berre gjeld patentsøknader og med det avgrensa verkeområdet mot retten til gjeve ("meddelt") patent. Regelen gjeld utan omsyn til om søksmålet er reist før eller etter at patent er gjeve. Behovet for særskilt patentrettsleg sakkunnskap tilseier at regelen i § 63 fyrste ledd nr. 1 femnar breitt, noko som følgjer av ordlyden i lova og er støtta av førearbeida og reelle omsyn. Lagmannsretten har vidare teke feil når han har avgrensa verkeområdet til patentlova § 63 fyrste ledd nr. 4 til overføringskrav etter patentlova § 53. Denne regelen må forståast slik at den gjeld alle søksmål om overføring av patent. Dette følgjer direkte av ordlyden og reelle omsyn.
- (8) Aker BioMarine Antarctic AS har sett fram slik påstand:
- "1. Tingrettens beslutning og lagmannsrettens kjennelse oppheves.
2. Rimfrost AS og Rimfrost Technologies AS erstatter Aker BioMarine Antarctic AS' sakskostnader."**
- (9) Ankemotpartane – *Rimfrost Technologies AS og Rimfrost AS* – har i korte trekk gjort gjeldande:
- (10) Lagmannsrettens orskurd er korrekt. Patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 omfattar berre søksmål som er reist før patent er gjeve. Det er berre søksmål om oppfinningsretten etter patentlova § 1 som er omfatta; overdraging på søknadsstadiet er ikkje omfatta. Ordlyden, føremålet med og systemet i lova, samt dei nordiske førearbeida, stør dette resultatet. Patentrettsleg kompetanse har ikkje spesiell tyding for spørsmål om overdraging av eit alt gjeve patent; tvistar om eit gjeve patent vil som regel vera fullt ut regulert av obligasjonsretten, selskapsretten og den dynamiske tingsretten, utan at patentrettslege reglar har særleg vekt. Patentlova § 63 fyrste ledd nr. 4 omfattar berre søksmål etter patentlova §§ 52 og 53. Også denne løysinga følgjer av ordlyden, føremålet med og systemet i lova.
- (11) Rimfrost Technologies AS og Rimfrost AS har sett fram slik påstand:
- "1. Anken forkastes.
2. Rimfrost Technologies AS og Rimfrost AS tilkjennes sakens omkostninger."**

- (12) *Eg er komen til at anken ikkje fører fram.*
- (13) Anken er ein vidare anke over orskurd, retta mot lovtolkinga, noko Høgsterett kan prøve fullt ut, jf. tvistelova § 30-6.
- (14) Patentlova § 63 har ei rekkje reglar om tvunge verneting. Etter § 63 fyrste ledd nr. 1 skal "søksmål angående retten til en oppfinnelse som det er søkt patent på" reisast for Oslo tingrett. Etter § 63 fyrste ledd nr. 4 er Oslo tingrett tvunge verneting for "søksmål angående ugyldigkjennelse eller overføring av patent, jf. §§ 52 og 53". Spørsmålet i saka her er det nærare innhaldet i desse reglane.
- (15) Føremålet med dei tvungne vernetingsreglane i patentlova § 63 er eit ynskje om å bygge kompetanse og erfaring hjå ein avgrensa krins av dommarar på eit særleg fagfelt. I tillegg vil denne konsentrasjonen kunne sikre ein meir einsarta praksis, jf. NU 1963: 6 side 378.
- (16) Før eg går inn på dei konkrete tolkingsspørsmåla, minner eg om at vernetingsreglane – i kraft av å vera prosessuelle vegvisarar – bør vera klare og eintydige, jf. Rt-1993-1127. Ordlyden må ha stor vekt. Dette tilseier samstundes at ein må vera varsam med å utvide eller avgrense verkeområdet for vernetingsreglane med mindre det er klare og konkrete haldepunkt for dette.
- (17) Eg ser fyrst på tolkinga av patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 – som altså slår fast at Oslo tingrett er tvunge verneting for søksmål om "retten til en oppfinnelse som det er søkt om patent på". Spørsmålet er om dette også gjeld søknader der patent er gjeve.
- (18) Språkleg utelukkar ikkje ordlyden tvistar om oppfinningar, som det i tillegg til å vera søkt patent på, er gjeve patent på. Men bruken av uttrykket "oppfinnelse" viser at det er oppfinnarretten – som i tid ligg føre eit gjeve patent og moglege tvistar om etterfølgande overdragingar – lovgjevaren har meint å regulere. Også uttrykket "søkt patent på" peikar mot ei avgrensing i tid, jf. også at søknadstidspunktet er eit heilt avgjerande tidspunkt i patentsystemet. Det ville ha vore naturleg med eit tillegg om "eller meddelt" eller liknande i ordlyden dersom også søksmål om eit gjeve patent skulle vera omfatta. Dersom patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 også omfatta gjevne patent, ville dette føre til ei overlappande regulering med mellom anna § 63 fyrste ledd nr. 4 som tvillaust gjeld søksmål om gjevne patent. Samla sett peikar ordlyden i retning av at patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 berre gjeld søksmål i søknadsperioden om oppfinningsretten.
- (19) Patentlova er eit resultat av eit nordisk lovsamarbeid der NU 1963: 6 *Nordisk patentlovgiving* er felles førearbeid. Samarbeidet var sterkast for dei materielle spørsmåla; prosessreglane var ikkje like samkøyrde. Førearbeida til den norske patentlova § 63 seier ikkje noko uttrykksjeleg om dei konkrete tolkingsspørsmåla i saka her.
- (20) Lovforslaget til den danske patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 var derimot formulert som "retten til en opfindelse, på hvilken der ikke er meddelt patent", jf. NU 1963: 6 side 56. Det danske forslaget til § 63 andre ledd inneheldt samstundes ein regel om valfritt verneting for tvistar om overdraging av patent. Dette kan kaste lys over kva den norske lovgjevaren meinte med formuleringane i patentlova § 63 fyrste ledd.
- (21) Ut frå det over nemnde føremålet, vart det føreslege seks sakstypar der Oslo tingrett skulle vera tvunge verneting etter patentlova § 63 fyrste ledd, sjå NU 1963: 6 side 56. Gjennom

lovgevingsprosessen vart det gjort nokre redaksjonelle endringar, men innhaldet i § 63 fyrste ledd nr. 1 vart ikkje endra. Derimot vart tre av dei fem andre tvistetypane teke ut av paragrafen under handsaminga i Stortinget, sjå Innst. O. I (1967–68) side 26. Det er særleg grunn til å nemne at ein av sakstypene som vart teke ut var patentinngrep – som er i kjernen av tilfella der patentrettsleg sakkunnskap vil vera ein fordel. Denne sakstypen kom først inn i § 63 fyrste ledd – som ny nr. 7 – i 2013. Eg nemner for ordens skuld også at den opphavlege § 63 fyrste ledd nr. 3 vart flytta til noverande nr. 4 ved lovendring i 1995 då det kom inn ein ny nr. 3. Dette viser at lovgevaren både vurderte og fortløpande vurderer behovet for tvunge verneting i ulike patentsaker opp mot andre omsyn. Dette talar for å vera varsam med å tolke reglane ut frå det nemnde føremålet aleine.

- (22) Etter patentlova § 1 kan den som har gjort ei oppfinning som kan nyttast industrielt, eller den som oppfinnarens rett har gått over til, etter søknad få einerett på oppfinninga gjennom patent. I søknaden skal det opplystast kven som er oppfinnar, jf. patentlova § 8 fjerde ledd. Dersom patentet blir søkt av nokon annan enn oppfinnaren, skal søknaden innehalde ei erklæring frå søkjaren om at han har rett til oppfinninga. Dersom Patentstyret har grunn til å tvile på at vedkomande har rett til oppfinninga, kan det krevja retten dokumentert. I forlenginga av dette kan Patentstyret, om det finn spørsmålet tvilsamt, oppmode søkjaren om å reise søksmål for å få avgjort spørsmålet, jf. patentlova § 17. Dersom Patentstyret ikkje finn spørsmålet tvilsamt eller det ligg føre ei avgjerd etter § 17, har Patentstyret heimel til å "overføre" søknaden til "den berettigede" dersom denne krev dette, jf. patentlova § 18.
- (23) Det er også høve til å rette motsegner til Patentstyret mot eit "meddelt" patent med grunnlag i at patentet er gjeve til ein annan enn den som har rett til det etter patentlova § 1, jf. § 24 tredje ledd. Dersom Patentstyret finn at patentet er gjeve til feil person, kan Patentstyret "overføre" patentet til den rette personen i staden for å oppheve patentet, jf. patentlova § 25 andre ledd.
- (24) Eit patent kan endeleg bli kjent ugyldig direkte ved domstolane dersom patentet er gjeve trass i at vilkåra i patentlova § 1 ikkje var oppfylte, jf. patentlova § 52 fyrste ledd nr. 1. Er patent gjeve til ein annan enn den som etter § 1 har rett, skal domstolen, dersom det er lagt ned påstand om det, "overføre" patentet, jf. patentlova § 53 fyrste ledd. Søksmål etter patentlova §§ 52 og 53 er uttrykkjeleg nemnde i patentlova § 63 fyrste ledd nr. 4.
- (25) Ordlyden og strukturen i lova viser etter mitt syn klart at patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 berre gjeld på søknadsstadiet, medan § 63 nr. 4 retter seg mot gjevne patent. Tvistar om overdraging av retten til søkte patent, reist før patentet blir gjeve, er heller ikkje omfatta av § 63 nr. 1. Eg nemner også Rt-1980-1237. Førstvoterande uttalte her – i eit obiter dictum – at patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 berre gjeld så lenge det ligg føre ein patentsøknad.
- (26) Lagmannsretten har såleis med rette lagt til grunn at patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 ikkje kjem i bruk ved tvist om retten til eit gjeve ("meddelt") patent.
- (27) Eg går så over til å sjå på tolkinga av patentlova § 63 fyrste ledd nr. 4 – som slår fast at Oslo tingrett er tvunge verneting for "søksmål angående ugyldigkjennelse eller overføring av patent, jf. §§ 52 og 53". Som nemnd over, rettar § 63 fyrste ledd nr. 4 seg mot gjevne patent. Spørsmålet er om regelen er avgrensa til søksmål etter patentlova §§ 52 og 53.

- (28) Den ankande parten gjer gjeldande at denne regelen gjeld generelt for all overføring av patent. Det opphavlege lovforslaget i NU 1963: 6 inneheld inga tilvising til dei reglane som seinare vart vedtekne som patentlova §§ 52 og 53. Dette i motsetnad til det danske forslaget. Tillegget "jf. §§ 52 og 53" kom inn gjennom Ot.prp. nr. 36 (1965–66) side 54 utan andre merknader enn at dette var redaksjonelle endringar. Det er ikkje noko som tyder på at tillegget ikkje skal forståast slik ei naturleg lesing tilseier. Tilvisingane til dei to paragrafane kan ikkje oppfatast berre som døme på kva som var omfatta. For ordens skuld nemner eg at også dei fleste andre alternativa – inkludert dei som ikkje vart vedtekne – hadde tilvisingar til dei aktuelle reglane i patentlova.
- (29) Eit patent kan endeleg bli kjent ugyldig direkte ved domstolane dersom patentet er gjeve trass i at vilkåra i patentlova § 1 ikkje var oppfylte, jf. patentlova § 52 fyrste ledd nr. 1. Er patent gjeve til ein annan enn den som etter § 1 har rett, skal domstolen, dersom det er lagt ned påstand om det, "overføre" patentet, jf. patentlova § 53 fyrste ledd. I Ot.prp. nr. 36 (1965–66) side 49 står det at paragrafen gjeld "en situasjon som delvis er behandlet allerede i foregåande paragraf, nemlig at patentet er blitt meddelt til en annen enn den som etter § 1 er berettiget til det" og at "den berettigede i stedet for å få patentet ugyldigkjent, kunne velge å få det overført til seg".
- (30) Det følgjer av dette – og det eg alt har sagt om systemet i lova – at "overføring" i patentlova § 63 nr. 4 har ei bestemt og presis patentrettsleg tyding. Formuleringa "overføring" er her uttrykk for ein alternativ rettsverknad av at patentet blir kjent ugyldig. Vilåret om "overføring" er såleis avgrensa til tilfella der grunnlaget for søksmålet er at Patentstyret har gjeve patentet til ein som ikkje hadde rett til oppfinninga. Tilvisinga i ordlyden til patentlova §§ 52 og 53 er ei reell avgrensing, sjølv om løysinga ville ha blitt den same utan denne tilvisinga.
- (31) Det er i søksmålet som står for tingretten ikkje gjort gjeldande at patentet må overførast til den ankande parten fordi patentstyresmaktene har gjeve patentet til feil person. Det er ikkje omtvista at Emerald Fisheries AS opphavleg hadde rettane. Det materielle kravet i søksmålet er tufta på at rettane ikkje vart overdregne til ankemotpartane, eventuelt at dei vart overdregne attende til Emerald Fisheries AS, og at den ankande parten difor kunne erverve rettane frå dette selskapets konkursbu. Påstandsgrunnlaga er etter kva eg kan sjå vanleg avtalerett, kontraktsrett, selskapsrett og dynamisk tingsrett. Søksmål om overføring av patentet på dette grunnlaget, der patentstyresmaktene ikkje har gjeve patentet til feil person, fell utanfor verkeområdet til patentlova § 63 fyrste ledd nr. 4. Søksmålet skulle difor vore reist etter dei vanlege vernetingsreglane.
- (32) Min samla konklusjon er etter dette at det ikkje er feil ved lagmannsrettens lovtolking – korkje med omsyn til patentlova § 63 fyrste ledd nr. 1 eller nr. 4.
- (33) Ankemotpartane har vunne saka og skal ha dekt sine sakskostnader, jf. tvistelova § 20-2 fyrste ledd. Dette gjeld også sakskostnadene for lagmannsretten, jf. tvistelova § 20-9 andre ledd. Eg ser ingen grunn til å gjera unntak etter tvistelova § 20-2 tredje ledd.
- (34) Ankemotpartane har kravd 729 000 kroner for handsaminga i Høgsterett og 52 000 kroner for handsaminga i lagmannsretten. Det er kravd salær for i alt 162 timar for handsaminga i Høgsterett. Timebruken – og med det salærkravet – går etter mitt syn klart ut over det som er "nødvendig" og kan krevjast dekt av motparten, jf. tvistelova § 20-5 fyrste ledd fyrste punktum. Det er tale om prinsipielle, men likevel avgrensa, prosessuelle spørsmål. Eg

meiner difor at salæret for Høgsterett må reduserast til 300 000 kroner. I tillegg kjem salærkravet for handsaminga i lagmannsretten. Dette kravet har eg ikkje merknader til.

(35) Eg røystar etter dette for slik

O R S K U R D :

1. Anken blir forkasta.
2. I sakskostnader for lagmannsretten og Høgsterett betalar Aker BioMarine Antarctic AS til Rimfrost Technologies AS og Rimfrost AS i fellesskap 352 000 – trehundreogfemtittusen – kroner innan 2 – to – veker frå forkynninga av orskurden.

(36) Dommer **Normann:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

(37) Dommer **Bårdsen:** Likeså.

(38) Dommer **Webster:** Likeså.

(39) Dommer **Matningsdal:** Likeså.

(40) Etter røystinga sa Høgsterett slik

O R S K U R D :

1. Anken blir forkasta.
2. I sakskostnader for lagmannsretten og Høgsterett betalar Aker BioMarine Antarctic AS til Rimfrost Technologies AS og Rimfrost AS i fellesskap 352 000 – trehundreogfemtittusen – kroner innan 2 – to – veker frå forkynninga av orskurden.

Rett utskrift blir stadfesta: